

Justyna Ożegalska-Trybalska

Instytut Prawa Własności Intelektualnej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński

OD POMYSŁU DO PATENTU. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PROCESU INNOWACYJNEGO

1. Własność intelektualna w działalności innowacyjnej

Kluczowym elementem budowania gospodarki opartej na wiedzy jest działalność innowacyjna. Innowacyjność, rozumiana jako „działalność związana z przygotowaniem, uruchomianiem i wytwarzaniem nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek lub innego wykorzystania w praktyce”, wymaga nakładów finansowych, zaangażowania czasowego i organizacyjnego. Szczególnie kosztowne i czasochłonne jest tworzenie nowych rozwiązań technicznych – wynalazków, następnie implementowanych w doskonalsze i bezpieczniejsze technologie i produkty.

Aby jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe czy przedsiębiorstwa chciały inwestować w innowacyjne rozwiązania, musi istnieć mechanizm zachęcający do prowadzenia takiej aktywności i zapewniający opłacalność inwestycji poniesionych na tworzenie nowatorskich rozwiązań i transferowanie ich do praktyki.

Takim mechanizmem jest system praw własności intelektualnej, stanowiący narzędzie ochrony nowatorskich rozwiązań i rekompensatę za nakłady poniesione na działalność innowacyjną. Wyłączy charakter praw własności intelektualnej zapewnia bowiem uprawnionemu podmiotowi prawny monopol w zakresie korzystania z chronionego rozwiązania i czerpania korzyści ekonomicznych z tytułu rozporządzania takimi prawami.

Z tego powodu należy zadbać, aby niezbędnym elementem każdego procesu tworzenia innowacyjnych rozwiązań było właściwe zarządzanie własnością intelektualną.

2. Rodzaje praw własności intelektualnej i ich ochrona

Prawa własności intelektualnej chronią różnego rodzaju wytwory intelektu, powstające w ramach procesów innowacyjnych, w tym przede wszystkim: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, know-how. Wszystkie te wytwory charakteryzuje nowatorski charakter rozwiązania, a więc cecha, która stanowi istotę działalności innowacyjnej.

Częstym i najbardziej pożądanym rezultatem takiej działalności są wynalazki. Prawnym narzędziem chroniącym wynalazek jest patent. Patenty udzielane są na wynalazki, które są nowe, mają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Stanem techniki jest wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w jakikolwiek sposób, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Nowość wynalazku jest oceniana w skali światowej, co oznacza, że aby wynalazek był uznany za nowy, nigdzie wcześniej na świecie nie może zostać opatentowane lub ujawnione publicznie podobne rozwiązanie techniczne.

Aby wynalazek był zdalny do opatentowania, musi posiadać poziom wynalazczy, tj. nie wynikać dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Jeśli chodzi o trzeci warunek – przemysłową stosowność, jest on spełniony, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa

Innym prawem własności intelektualnej chroniącym rozwiązania o charakterze technicznym, bardzo zbliżonym do patentu, jest prawo ochronne na wzór użytkowy. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia o trwałej postaci. Nowość wzoru użytkowego rozumiana jest analogicznie jak w przypadku wynalazków, natomiast druga cecha oznacza, że rozwiązanie pozwala na osiągnięcie celu mającego znaczenie użytkowe.

Rezultatem działalności badawczo-rozwojowej może być także innowacyjne wzornictwo przemysłowe. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzór jest uważany za nowy, jeżeli żaden identyczny lub podobny wzór nie był wcześniej udostępniony publicznie. Indywidualny charakter wzoru oznacza, że ogólne wrażenie, jakie wzór wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się znacznie od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór, który został wcześniej udostępniony.

Wymienione przedmioty praw własności przemysłowej uzyskiwane są w trybie formalnym, opartym na procedurze administracyjnej, której podstawą jest wniesienie do krajowego lub regionalnego urzędu patentowego stosownego wniosku o udzielenie ochrony. W ramach odpłatnej procedury administracyjnej, która trwa od kilku miesięcy nawet do kilku lat, urząd patentowy sprawdza, czy przedmiot

zgłoszony do ochrony posiada odpowiednie cechy, które są wymagane do udzielenia mu ochrony.

Należy mieć na uwadze, że rozwiązania i informacje o charakterze technicznym czy technologicznym, prototypy, receptury mogą podlegać także nieformalnej ochronie jako tzw. know-how. Podstawą takiej faktycznej ochrony jest podjęcie prawnych, czy organizacyjnych kroków w celu zachowania takich rezultatów działalności innowacyjnej w poufności.

Obok bezpośrednich rezultatów działalności innowacyjnej, chronionych głównie prawami własności przemysłowej, w powiązaniu z tego typu działalnością, tworzone są liczne wytwory, które mogą podlegać ochronie prawnoautorskiej.

Prawo autorskie chroni wszelkie przejawy działalności twórczej mające indywidualny charakter (utwory). Utworami w rozumieniu prawa autorskiego mogą być także wytwory tworzone w ramach procesów innowacyjnych, takie jak np.: opracowania, raporty, ekspertyzy, programy komputerowe. Ochrona prawnoautorska powstaje automatycznie, w momencie ustalenia utworu w jakiegokolwiek postaci, bez potrzeby spełnienia jakichkolwiek formalności, takich jak: wniesienie opłaty, rejestracja, zgłoszenie czy umieszczenie noty copyrightowej.

Podobnie jak prawo patentowe, także prawo autorskie nie obejmuje ochroną odkryć, procedur, metod, zasad działania i metod matematycznych, wyników badań „jako takich”. Na gruncie prawa autorskiego ochronie może podlegać jedynie indywidualny sposób ich wyrażenia (np. raport z badań opisujący odkrycie naukowe).

3. Zarządzanie własnością intelektualną na poszczególnych etapach procesu innowacyjnego

Zasady uzyskiwania praw własności intelektualnej, w tym w szczególności przesłanki udzielania praw własności przemysłowej na drodze formalnej, determinują sposób zarządzania własnością intelektualną w trakcie całego procesu innowacyjnego.

Choć przedmiot ochrony prawami własności intelektualnej stanowi zwykle finalny rezultat działalności innowacyjnej, ważne jest, już na samym początku zadbanie o to, aby taki rezultat i towarzyszące takiej działalności „uboczne” wytwory intelektualne, mogły być w przyszłości skutecznie chronione. Dotyczy to w szczególności ochrony patentowej, której uzyskanie obwarowane jest rygorystycznymi warunkami, a w szczególności nowością wynalazku zgłaszanego do opatentowania.

Jak wcześniej wspomniano, ochrona prawami własności intelektualnej stwarza możliwość komercyjnej eksploatacji danego rozwiązania, a co za tym idzie nie tylko możliwość pokrycia poniesionych nakładów na działalność innowacyjną, ale czerpania z nowatorskiego rozwiązania korzyści ekonomicznych. Dlatego już na wstępnym etapie działalności innowacyjnej warto jest sprawdzić możliwości w zakresie prawnej ochrony rozwiązania, nad którym prowadzone są prace, jak również opłacalność prowadzenia takich prac, z punktu widzenia możliwości przyszłej komercjalizacji ich rezultatu, gwarantującej rekompensatę poniesionych inwestycji.

3.1. Ochrona własności intelektualnej na etapie pomysłu

Innowacyjność, często rozumiana jest jako rozwijanie i eksploatowanie z sukcesem nowych pomysłów zmienionych w nowatorskie i rynkowo użyteczne produkty, technologie oraz usługi. Choć u podstaw innowacyjnych rozwiązań leżą odkrycia, idee czy pomysły, należy mieć na uwadze, że tego typu wytwory nie są chronione wyłącznymi prawami własności intelektualnej.

Jak wcześniej wspomniano, sam pomysł czy idea, choćby najbardziej nowatorskie nie podlegają ochronie prawnopatentowej. Również prawo patentowe tradycyjnie wyłącza spod zakresu patentowalności: odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne „jako takie”. Ochrona patentowa może być natomiast udzielona na rozwiązanie czy urządzenie, u którego podstaw działania leży dany pomysł (urządzenie, w którym implementowano dany pomysł).

Z tego powodu praktyczną wskazówką powinno być dążenie do jak najszybszego „ucieleśnienia” pomysłu, czy to w formie opisu technicznego danej innowacyjnej technologii, czy budowy prototypu nowego urządzenia, spisania wzoru chemicznego nowej receptury itp.

Brak możliwości uzyskania wyłącznego, prawnego monopolu na określony pomysł nie oznacza, że innowacyjne pomysły nie mogą być prawnie chronione. Sposobem faktycznej ochrony pomysłu jest jego ochrona na drodze umownej, w szczególności umowy o zachowanie poufności, którą warto zawrzeć ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w tworzenie innowacyjnego rozwiązania, kontrahentami, potencjalnymi inwestorami itp. Podjęcie prawnych, technicznych czy organizacyjnych kroków w celu zachowania pomysłu w poufności gwarantuje jego ochronę jako tzw. know-how na gruncie prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego.

Należy mieć także na uwadze, że często najbardziej przełomowe pomysły mogą nie znaleźć zastosowania w praktyce. Dlatego, przed kontynuowaniem prac należy dokonać wnikliwej analizy (oceny), czy dany pomysł może być „ucieleśniony” w rozwiązaniu podlegającym ochronie na gruncie regulacji z zakresu własności intelektualnej.

3.2. Etap opracowania i zatwierdzania

Jeżeli na etapie weryfikacji możliwości implementowania pomysłu w zdatne do wykorzystania w praktyce rozwiązanie zostanie podjęta decyzja o zasadności i opłacalności dalszej pracy przy rozwoju danego rozwiązania, powinna zostać jak najszybciej opracowana dokumentacja techniczna, sporządzony opis rozwiązania. Istnienie takiej pisemnej dokumentacji może stanowić ważny dowód tego, że dane rozwiązanie powstało w ramach określonej działalności komercyjnej, badawczo-rozwojowej, czy naukowej i zostało stworzone przez danego twórcę/wynalazcę. Tego typu wytwory mogą stanowić przedmiot ochrony prawami autorskimi.

Ponadto, zgromadzone informacje techniczne, opracowany prototyp jakiegoś urządzenia już na tym etapie mogą być chronione jako know-how, pod warunkiem, że będą utrzymywane w tajemnicy.

W momencie, gdy powstaje określony wytwór intelektualny, stanowiący rezultat prowadzonej innowacyjnej działalności, konieczna jest właściwa identyfikacja jego charakteru, jako przedmiotu praw własności intelektualnej. Pozwala ona na wybór i wdrożenie najbardziej właściwej, z punktu widzenia twórcy (przedsiębiorstwa), strategii w zakresie jego ochrony. Ważna jest tu odpowiedź na pytanie, czy dany wytwór intelektualny ma charakter techniczny i nadaje się do ochrony patentowej jako wynalazek, czy też jego istotą jest nowa i indywidualna forma zewnętrzna, a więc jest predestynowany do ochrony jako wzór przemysłowy. Może się też okazać, że mamy do czynienia z nowym rozwiązaniem o charakterze technicznym, dotyczącym kształtu, budowy lub zestawienia o trwałej postaci, tj. który może być chroniony jako wzór użytkowy.

Na tym etapie szczególnie istotne jest nieujawnianie do publicznej wiadomości szczegółów opracowywanego rozwiązania (w tym przede wszystkim wynalazku i wzoru użytkowego), czy to formie pisemnej (artykuł naukowy, informacja prasowa), czy formie ustnej (w referacie konferencyjnym), czy w jakiegokolwiek inny sposób (np. na branżowym internetowym forum dyskusyjnym).

Należy pamiętać, że od momentu opracowania do momentu zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy szczególności takiego rozwiązania muszą mieć charakter poufny, gdyż ich nawet przypadkowe ujawnienie powoduje utratę cechy nowości, a co za tym idzie niweczy możliwość uzyskania na niego ochrony i jego późniejszej komercyjnej eksploatacji.

Właściwe zidentyfikowanie rezultatu procesu innowacyjnego na etapie opracowania pozwala na wybór najlepszej formy ochrony z punktu widzenia kosztów i czasu koniecznych do jej uzyskania oraz jej zakresu terytorialnego.

Należy przy tym pamiętać, że wiele wytworów intelektualnych podlega kumulatywnej ochronie na gruncie różnych regulacji z zakresu własności intelektualnej i to od podmiotu, który stworzył dane rozwiązanie zależy wybór sposobu jego ochrony.

W tym kontekście warto mieć na uwadze, że choć ochrona przedmiotów praw własności intelektualnej na drodze formalnej jest niewątpliwie najskuteczniejszym sposobem ochrony, to jej uzyskanie wiąże się z koniecznością poniesienia czasami bardzo wysokich kosztów, na które składają się: opłaty administracyjne pobierane przez urzędy patentowe udzielające wyłącznej ochrony, koszty przygotowania zgłoszenia przez rzecznika patentowego, koszty reprezentacji w trakcie procedury przed urzędem przez profesjonalnego pełnomocnika, koszty związane z przedłużaniem ochrony. Koszty te są szczególnie wysokie w przypadku patentu, którego uzyskanie wymaga sporych nakładów finansowych.

Ostateczna decyzja co do tego, w jaki sposób chronić dany rezultat działalności innowacyjnej, powinna być uzależniona od analizy możliwości późniejszej komercyjnej eksploatacji prawa własności intelektualnej chroniącego takie rozwiązanie, w tym np. możliwości wylicencjonowania czy sprzedaży chronionego rozwiązania.

Jeżeli badanie rynku pokaże, że istnieje zapotrzebowanie na korzystanie z określonego rozwiązania, produktu, technologii, na pewno warto uzyskać prawo wyłączne, które stwarza uprawnionemu możliwości jego komercyjnej eksploatacji.

3.3. Etap wdrożenia

Istotnym elementem procesów innowacyjnych, jest moment wdrożenia określonego rozwiązania do praktyki. Zanim jednak ono nastąpi, należy zadbać, aby zostały wszczęte procedury uzyskania formalnej ochrony, a więc żeby zostały złożone do właściwego urzędu patentowego stosowne zgłoszenia, zawierające wniosek o udzielenie ochrony.

W tym kontekście jeszcze raz należy podkreślić, że stosowanie wynalazku przed złożeniem wniosku o udzielenie patentu powoduje utratę możliwości uzyskania na taki wynalazek ochrony patentowej, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Należy pamiętać, że brak ochrony innowacyjnego rozwiązania prawami własności intelektualnej na etapie wdrożenia rozwiązania powoduje, że konkurencyjne przedsiębiorstwa mogą zacząć stosować dane rozwiązanie dla własnych celów, bez ryzyka poniesienia z tego tytułu prawnych konsekwencji.

Przed wdrożeniem określonego rozwiązania do praktyki zalecana jest także ocena, czy koszty wdrożenia nie są wyższe od potencjalnych korzyści płynących z komercyjnej eksploatacji rozwiązania. Jest to szczególnie ważne właśnie w przypadku innowacyjnych rozwiązań i technologii, których wdrożenie do praktyki wymaga niejednokrotnie ogromnych nakładów inwestycyjnych na budowę określonych linii produkcyjnych, infrastruktury technicznej itp.

W celu weryfikacji rynkowej wartości wdrażanego rozwiązania warto dokonać wyceny praw własności intelektualnej, które je chronią. Pozwala ona na weryfikację oczekiwanej wartości danego prawa, z jego faktyczną wartością rynkową.

3.4. Etap monitorowania

Skuteczna strategia ochrony własności intelektualnej powinna obejmować stałe monitorowanie rynku, zarówno pod kątem identyfikowania działań potencjalnie naruszających opatentowanie rozwiązanie, jak i unikania ewentualnych naruszeń praw osób trzecich.

Celem monitorowania powinna być także analiza „potrzeb rynku”, z punktu widzenia stosowania innowacyjnego rozwiązania lub możliwości jego nowych zastosowań w praktyce, a także sposobów jego komercyjnej eksploatacji.

Monitorowanie rynku pozwala na identyfikację podmiotów, które mogą być zainteresowane korzystaniem z chronionego rozwiązania, i stwarza możliwość zawieranie nowych umów licencyjnych, dających uprawnionemu stałe źródło dochodów i źródło finansowania dalszej działalności innowacyjnej.

Skutecznym sposobem monitorowania rynku może być regularne sprawdzanie baz danych urzędów patentowych w celu ustalenia, czy zgłoszone wynalazki lub udzielone patenty nie kolidują z już udzielonym patentem lub czy rozwijane przez dany podmiot produkty czy technologie nie wchodzą w zakres patentu.

Regularnie monitorowane specjalistyczne bazy danych, kojarzące partnerów biznesowych, mogą pomóc w znalezieniu nowych licencjobiorców, nabywców opatentowanego rozwiązania czy możliwości jego komercyjnej eksploatacji.

3.5. Etap egzekwowania praw

W przypadku, gdy w wyniku monitorowania rynku okaże się, że osoba trzecia korzysta w sposób komercyjny z chronionego rozwiązania, uprawniony może egzekwować swoje prawa na drodze sądowej.

Strategia egzekwowania praw własności intelektualnej wiąże się z ponoszeniem bardzo wysokich kosztów postępowań sądowych o naruszenie praw własności intelektualnej, w tym w szczególności kosztów procesów o naruszenie patentu. Dlatego przed wystąpieniem do sądu należy bardzo wnikliwie zbadać, czy rozwiązanie potencjalnie naruszające patent czy inne prawo własności intelektualnej rzeczywiście wchodzi zakres prawnego monopolu gwarantowanego takim prawem uprawnionemu podmiotowi.

Bibliografia

- Kalanje Ch.M., *Role of Intellectual Property in Innovation and New Product Development*, artykuł dostępny na stronie WIPO pod adresem: http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_innovation_development.htm.
- Kasprzycki D., Malczewski A., Okoń-Horodyńska E., du Vall M., Wisła R., *Zarządzanie własnościami intelektualną w przedsiębiorstwie*, opracowanie przygotowane przez Uniwersytet Jagielloński na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
- Thu Lie H., Moulin A., Ekeberg T., *Innovation, Uniqueness and IPR Strategy*, artykuł dostępny pod adresem: http://www.telenor.com/elektronikk/volumes/pdf/2.2004/Page_060-064.pdf.
- du Vall M., *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
- du Vall M., Nowińska E., Promińska U., *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2008.